# ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА

## Методичний посібник

Елективний курс для студентів медичного факультету

Київ
2015

# ТЕМА 1

## Загальні положення про право інтелектуальної власності

Науково-технічний, як і соціально-економічний прогрес в цілому, значною мірою залежить від ефективності творчої діяльності людини. Найбільшою цінністю сучасного цивілізованого світу є людина, її права та свободи. Це, зокрема, право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності.

Вікіпедія дає таке визначення: Інтелектуальна власність (англ. intellectual property) — результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника тощо) або кількох осіб.

Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності у науковій, літературній, художній чи виробничій областях.

Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю розуміють не результат інтелектуальної діяльності людини як такий, а право на цей результат. На відміну від матеріальних об'єктів, тобто таких, що можна відчути на дотик, наприклад, книги, автомобіль, право не можна відчути на дотик. Отже, інтелектуальна власність є нематеріальним об'єктом.

Цивільний Кодекс України (далі — Ц К України) дає таке юридично виважене визначення: «Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності...».

Право інтелектуальної власності включає особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності.

## Особисті немайнові права інтелектуальної власності

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

## Майнові права інтелектуальної власності

Майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права

інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

## Об'єкти права інтелектуальної власності

До об'єктів права інтелектуальної власності належать:

- літературні та художні твори;
- комп'ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних);
- виконання;
- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
- наукові відкриття;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- раціоналізаторські пропозиції;
- сорти рослин, породи тварин;
- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
- комерційні таємниці.

## Суб'єкти права інтелектуальної власності

Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

***Право інтелектуальної власності є непорушним.*** Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

## Строки чинності прав інтелектуальної власності

Особисті немайнові права інтелектуальної власності ***є чинними безстроково***, якщо інше не встановлено законом.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір ***спливає через сімдесят років***, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання ***спливає через п'ятдесят років***, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису — з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає ***через п'ятдесят років***, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення — з 1 січня

року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення ***спливає через п'ятдесят років***, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

Строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, товарні знаки та інші об'єкти промислової власності наведено у відповідних розділах цього методичного посібника.

Законом в окремих випадках можуть встановлюватися інші строки чинності суміжних прав.

***Право інтелектуальної власності є непорушним.*** Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

***Майнові права інтелектуальної власності*** можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

## Використання об'єкта права інтелектуальної власності

Особа, яка має виключне право на об'єкт права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених Цивільним Кодексом України (Ц К України) та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором.

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором.

## Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

## Висновки

1. Слід засвоїти, що поняття ***«право інтелектуальної власності»*** є узагальнюючим стосовно таких понять:

***авторське право*** (права на твори на*уки,* літератури і мистецтва);

***суміжні права*** (права на виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення);

***права промислової власності*** (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки,

товарні знаки, знаки для товарів і послуг тощо).

2. В Україні питанням регулювання інтелектуальної власності присвячені наступні закони: «Про авторське право і суміжні права»; «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; «Про охорону прав на промислові зразки»; «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»; «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; «Про охорону прав на сорти рослин»; «Про племінну справу у тваринництві»; «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»; «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» тощо. Крім цього, питання прав інтелектуальної власності почасти віднесені до сфери регулювання й інших законів: «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про видавничу справу», «Про телебачення і радіомовлення», «Про кінематографію», «Про архітектурну діяльність», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», «Про режим іноземного інвестування», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про інноваційну діяльність» тощо.

3. На основі положень законів України прийнято багато підзаконних нормативно-правових актів, присвячених питанням державної реєстрації інтелектуальних прав, видачі охоронних документів, встановленню мінімальних ставок авторської винагороди тощо.

4. Проблеми медицини регулює закон України, що має назву «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

# ТЕМА 2

## Авторське право. Суміжні права

Авторське право стосується творів (поезія, романи, музика, живопис, кінофільми тощо). У багатьох країнах використовується позначення авторського права значком ©, від англійського терміну *copyright* — у буквальному перекладі: право на виготовлення копій. Термін «копірайт» вказує на основну дію, яку може виконувати лише сам автор або інша особа з дозволу автора, а саме: тиражування книжок, картин, скульптур, світлин тощо. У терміні "авторське право" за головне взято право автора художнього твору тиражувати та запобігати викривленому відтворенню твору тощо.

За Цивільним Кодексом України об'єктами авторського права є твори, а саме:

1) літературні та художні твори, зокрема:

- романи, поеми, статті та інші письмові твори;
- лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;
- музичні твори (з текстом або без тексту);
- аудіовізуальні твори;

- ❖ твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
- ❖ фотографічні твори;
- ❖ твори ужиткового мистецтва;
- ❖ ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
- ❖ переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;
- ❖ збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

2) комп’ютерні програми;

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

4) інші твори.

***Для медицини найбільш типовими об'єктами авторського і суміжного права як в усній, так і в письмовій формі можуть бути:***

• науково-медичні статті, монографії, дисертації, промови, лекції, доповіді, науково-медичні збірники та журнали, практичні посібники, опис нової медичної технології тощо;

• похідні твори, що включають переклади науково-медичних статей, монографій, рефератів і інші переробки науково-медичних творів;

• аудіовізуальні твори (кіно-, теле- і відеофільми, слайд-фільми, презентації тощо.);

• комп'ютерні програми;

• бази медичних даних;

• мережеві твори;

Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Авторське право виникає з моменту створення твору, а особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом, наприклад ©.

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі.

## Твори, які не є об'єктами авторського права

Не є об'єктом авторського права:

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г" і "д" частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.

## Суб'єкти авторського права

Суб'єктами авторського права є особи, яким належить суб'єктивне авторське право на твір. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Автор — це фізична особа, творчою працею якої створено твір. Автор похідного твору (адаптації, перекладу, іншої переробки) є первинним суб'єктом права на останній без шкоди для авторського права на оригінальні твори.

Можливість володіти авторськими правами перетворюється в конкретне суб'єктивне право за відповідним юридичним фактом. Роль такого факту виконує згадування його імені на примірнику твору, розміщення його підпису на творах живопису. Первинним суб'єктом авторського права не може бути юридична особа, оскільки створювати нове, бути авторами можуть лише живі люди — фізичні особи.

Суб'єктами похідних авторських прав є фізичні та юридичні особи, які стали володільцями деяких прав автора відповідно до договору або закону. Суб'єкт похідного авторського права не може отримати всю сукупність прав автора (особистих немайнових і майнових).

Крім спадкоємців, авторські права можуть переходити до видавництв, театрів, кіностудій тощо. Вони набувають авторські права на основі укладених з авторами або їх спадкоємцями авторських договорів.

Авторські твори можуть створюватись не одним, а двома чи кількома особами. В такому разі йдеться про співавторство (ст.436 Цивільного Кодексу України). Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле (неподільне співавторство) чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення (роздільне співавторство). Якщо між співавторами відсутній договір, авторські права на твір здійснюються ними спільно.

## Особисті немайнові права автора

За Цивільним Кодексом України особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

1. Право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2. Право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

3. Інші особисті немайнові права, встановлені законом, а також право:

а) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;

б) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;

в) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

г) на недоторканність твору.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності (авторові). Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора, а також іншими заінтересованими особами.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

## Майнові права інтелектуальної власності на твір

За статтею 440 Цивільного Кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на твір є:

1) право на використання твору;

2) виключне право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Автор має право на плату за використання його твору.

## Випадки правомірного використання твору без згоди автора

За статтею 444 Цивільного Кодексу України твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою:

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у

виданнях, радіопередач і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

3) в інших випадках, передбачених законом.

Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення.

Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір він може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору.

Невідчужуване право автора на одержання вказаної вище грошової суми переходить до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу 70 років після смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів.

## Суміжні права

### Об'єкти суміжних прав

Суміжні права безпосередньо пов'язані з авторськими правами, саме тому вони називаються суміжними і охороняються одним Законом. Особливістю суміжних прав є те, що вони ґрунтуються на використанні чужих авторських прав. Суміжні права випливають із творчої діяльності з реалізації, використання вже обнародуваних творів літератури і мистецтва.

Творчі працівники зацікавлені в тому, щоб їхні твори розповсюджувалися серед широкого кола людей. Автори не в змозі самостійно досягти такого результату. Для цього необхідні посередники-професіонали, які відтворюють твір у формі, найбільш пристосованій для сприйняття максимально широким колом людей. П'єсу пишуть для того, щоб поставити її на сцені, пісню — щоб її виконав співак-професіонал або щоб її записали на компакт-диск, передали на радіо. Особи, які використовують літературні або художні твори для того, щоб зробити їх доступними широкій аудиторії, також вимагають захисту від незаконного використання їхнього внеску в процес додання гласності твору.

Сучасні технічні засоби надають можливість записувати виконання будь-якого виконавця, а потім продавати такі записи і в такий спосіб одержувати прибуток. Щоб цьому запобігти і запроваджено охорону суміжних прав.

Існують три різновиди суміжних прав:

- права виконавців на виконання музичних, літературних чи драматичних творів,
- права виробників фонограм або відеограм на продаж фонограм або відеограм,
- права організацій ефірного мовлення на радіопрограми і телевізійні програми.

Таким чином об'єктами суміжних прав є:

а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

б) фонограми, відеограми;

в) передачі (програми) організацій мовлення.

## Суб'єкти суміжних прав

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

Ім'я (найменування) виконавця, виробника фонограми, виробника відеограми, організації мовлення. зазначають відповідно у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі організації мовлення.

Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону.

Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом, наприклад ®.

## Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав

Майновими правами на об'єкт суміжних прав є:

1) право на використання об'єкта суміжних прав;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;

3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав належать відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо інше не встановлено договором чи відповідним законом.

## Строк дії суміжних прав

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання. Особисті немайнові права виконавців охороняються безстроково.

Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу.

Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.

Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту.

До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди.

# ТЕМА 3

## Право промислової власності і медицина

Поняття «промислова власність» було вперше вжито в тексті ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності у 1925р. Для об’єктів права промислової власності характерна наявність територіального принципу охорони, який полягає в тому, що виключне право на такий об’єкт дійсне тільки в межах держави, де його було одержано. Виключне право на об’єкти промислової власності підтверджує спеціальний охоронний документ, виданий компетентним органом (як правило, патентним відомством).

Промислова власність – один із видів інтелектуальної власності, її складова частина.

Промислову власність можна визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для потреб суспільства в будь-якій галузі діяльності людини, зокрема в медицині.

**Основними об'єктами промислової власності є:**

- винаходи, корисні моделі;
- промислові зразки;
- нерозкрита інформація, в. тому числі секрети виробництва (ноу-хау);
- селекційні досягнення
- раціоналізаторські пропозиції
- товарні знаки
- знаки обслуговування
- торгові знаки і позначення (торгові марки).

**В галузі охорони здоров'я такими об'єктами можуть бути:**

- винаходи;
- корисні моделі;
- промислові зразки;
- знаки для товарів і послуг (товарні знаки, знаки обслуговування тощо.

**Винахід (корисна модель)** – ***це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології***.

**Об’єктом винаходу (корисної моделі)** може бути:

•***продукт*** (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо):

•***процес (спосіб),*** а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

**Винаходами (корисними моделями) у медицині можуть бути:**

- способи (методи) лікування;
- способи (методи) діагностики;
- нові пристрої медичного призначення;
- нові речовини для медичних потреб;
- штами мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин;
- нове медичне застосування відомого продукту.

**Промисловий зразок** – ***це нове конструктивне вирішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд та придатне дія відтворення промисловим способом, тобто це результат творчої діяльності людини у галузі художньої конструювання.***

Об’єктом промислового зразка **у медицині** може бути:

- форма інструментів медичного призначення;
- форма меблів для потреб медицини тощо;
- малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу медичного призначення.

**Знаки для товарів і послуг –** ***позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб***.

Об'єктом знаків для товарів і послуг може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

У медицині знаками для товарів і послуг можуть бути:

- відрізнювальні назви медичних закладів;
- логотипи;
- емблеми;
- зображувальні елементи і т.д.

## ТЕМА 4

### Винаходи (корисні моделі) і медицина.

Результати наукової діяльності, зокрема у сфері медицини, охороняються правом промислової власності.

У сфері медицини основними об’єктами промислової власності є:

• винаходи – медична техніка, способи лікування, способи діагностики, способи профілактики, використання за новим призначенням, лікарські препарати, штами мікроорганізмів тощо;

• корисні моделі.

**Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і**

**корисні моделі» корисна модель, як і винахід є результатом інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій.**

У статті 460 Цивільного Кодексу України наведено такі вимоги придатності корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності:

- ❖ Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.
- ❖ Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
- ❖ Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

За законодавством України корисна модель визнана об'єктом правової охорони. Визначення змісту поняття «корисна модель» міститься в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Відповідно до нього корисна модель, як і винахід є результатом інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій. Корисна модель, як і винахід, повинна бути придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї. Але на відміну від винаходу корисна модель повинна бути тільки новою і придатною для промислового використання. До неї не застосовується такий критерій охороноздатності як винахідницький рівень. Це не означає, що корисною моделлю може бути визнано очевидне для будь-якого фахівця розв'язання задачі. Корисна модель, як і винахід має бути наслідком самостійної творчої діяльності. Але ступінь творчості при створенні корисної моделі зазвичай нижче, ніж при створенні винаходу,

Правова охорона корисних моделей передбачена в 64 країнах світу. Зокрема всі країни Європейського Союзу надають правову охорону корисним моделям, за винятком Великобританії, Швеції і Люксембургу. Не визнають і не надають *правову охорону* корисним моделям на своїй території і такі промислові гіганти як США та Канада.

Отже, відмінність між винаходами і корисними моделями полягає у різних умовах їхньої патентоздатності. Умови патентоздатності виходу є більш високими. Так, згідно з приписами ЦК України та Закону про винаходи винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним, а для відповідності умовам патентоздатності корисної моделі достатньо, щоб вона була новою і промислово придатною.

При цьому винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Укрпатенту, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Як бачимо, винахід відрізняється від корисної моделі лише наявністю винахідницького рівня (неочевидністю).

Тому, приймаючи рішення про одержання патенту на результат інтелектуальної діяльності у медицині, автори повинні визначитися з тим, чи має цей об'єкт винахідницький рівень, чи ні. Якщо результат інтелектуальної діяльності не має винахідницького рівня, а подано заявку на видачу на нього патенту на винахід, то у видачі патенту йому буде відмовлено. Після такої відмови одержати деклараційний патент на корисну модель також не можна по причині відсутності новизни, адже суть винаходу розкрита в заявці на винахід.

У практиці подання до Укрпатенту заявок на винаходи, для яких є не зовсім певний винахідницький рівень, використовують альтернативні варіанти: одночасно подають дві заявки: на винахід і на корисну модель. Важливим при цьому є те, що у вікно для реєстрації спочатку потрібно передати заявку на винахід, а потім — заявку на корисну модель

Зважаючи на різний винахідницький рівень, Законом встановлені різні строки для правової охорони винаходів та корисних моделей. Строк дії патенту на винахід становить 20 років, а строк дії деклараційного патенту на корисну модель — 10 років. Проте, якщо об'єктом винаходу є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, то строк дії може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір.

В Україні правова охорона надається винаходу чи корисній моделі, що не суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі й відповідають умовам патентоздатності.

Умови, за яких надається правова охорона винаходам можна поділити на дві складові частини:

а) загальні умови правової охорони винаходів (що не суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі);

б) спеціальні умови правової охорони винаходів (відповідають умовам патентоздатності: світова новизна, винахідницький рівень, промислова придатність); для корисних моделей спеціальні умови правової охорони – лише світова новизна та промислова придатність.

Спеціальні умови правової охорони винаходів (світова новизна, винахідницький рівень, промислова придатність) достатньо охарактеризовані у відповідних нормативних документах («Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» та «Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»).

Загальні умови правової охорони винаходів (особливо для медичних об'єктів) потребують додаткового пояснення. Формулювання «що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі», наведене у пункті 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», не є конкретним, зокрема, для винаходів у медицині й біотехнології.

Також відсутня конкретизація в інших законах України, наприклад, «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Положення щодо відмови в наданні правової охорони винаходам що суперечать публічному порядку принципам гуманності і моралі містять патентні закони всіх розвинених країн. Таке саме положення містить і законодавство Європейського Союзу, зокрема Європейська патентна конвенція, Директива 98/44/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів.

Діючий Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не містить переліку які саме винаходи є такими що суперечать принципам гуманності і моралі.

Метою запровадження принципів гуманності і моралі як передумови до отримання патентних прав є відмова від охорони винаходів чи корисних моделей, які можуть спричинити бунт або публічні безлади, привести до кримінальних чи інших негативних дій. Проте в жодній країні світу на сьогоднішній день немає єдності у питаннях, що ж вважати гуманним і моральним, а що виходить за ці межі.

Що ж в українському суспільстві вважається негуманним? Законодавчий акт, який має за назвою відношення до гуманності і моралі, це – Закон України «Про захист суспільної моралі». Цей Закон формує принципи моралі українського суспільства, проте він стосується поширення продукції, що має еротичний та порнографічний характер, що може порушити моральні засади суспільства. Жодної згадки про сферу інтелектуальної власності та її результати в цьому Законі немає. Дещо про гуманність і мораль можна дізнатись із Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, нормами вказаних кодексів встановлюються дії, що є негуманними і неморальними – ті, що визнаються правопорушеннями або злочинами. Але і тут немає відповіді на питання, які ж результати інтелектуальної діяльності людини виходять за межі гуманності та моралі.

Розвинені держави проявляють неабияку зацікавленість у вирішенні питань впливу гуманності та моралі на сферу інтелектуальної власності та патентного права зокрема. Так, в країнах ЄС, в США, Японії та інших країнах, в рамках можливостей генетичної інженерії проводяться активно дискусії щодо гуманності та негуманності дослідження штамів клітин, репродуктивного і терапевтичного клонування, генерування тканин, медичної та генної терапії, патентоспроможності генів і біологічних молекул (таких як ДНК, РНК, протеїнів і т.д.), ксенотрансплантації, тестуванню і відбору ембріонів, клонування тварин тощо. Неможливість прийти до консенсусу саме щодо вказаних питань країн Європейського Союзу є одною з перепон до введення єдиного патенту, що мав би чинність на території всього Європейського Союзу. Проте перші кроки в напрямку законодавчого визначення дій, що вважаються негуманними та неморальними, все ж зроблені.

На рівні європейського патентного законодавства прийнята Директива 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів, яка стосуються патентоспроможності, обсягу охорони, примусового перехресного ліцензування, депонування біологічного матеріалу та інших положень у сфері біотехнологічної діяльності. Непатентоспроможними, на підставі невідповідності суспільним інтересам або нормам моралі, Директивою визнаються:

- процеси клонування людських істот;
- процеси змінювання через зародкову лінію генетичної тотожності людських істот;
- використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
- процеси змінювання генетичної тотожності тварин, які можуть завдати їм страждань без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварин, а також тварин, що виникають внаслідок таких процесів

Результати наукової діяльності, зокрема у сфері медицини, охороняються правом промислової власності.

У сфері медицини основними об’єктами промислової власності є:

- винаходи – медична техніка, способи лікування, способи діагностики, способи профілактики, використання за новим призначенням, лікарські препарати, штами мікроорганізмів тощо;
- корисні моделі – медична техніка, способи лікування, способи діагностики, способи профілактики, використання за новим призначенням, лікарські препарати, штами мікроорганізмів тощо;
- промислові зразки – зовнішня форма медичних інструментів, розфарбування засобів медичного призначення тощо;
- знаки для товарів та послуг (емблеми лікарських закладів та фірм, логотипи, товарні знаки тощо)

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір.

# ТЕМА 5

## Пристрій, процес (спосіб) як об’єкти винаходу в медицині

**Пристрій** – найбільш поширений об'єкт винаходу, проте у медицині більш поширені способи лікування, діагностики, профілактики. До пристроїв як об'єктів винаходів (корисних моделей) належать машини, механізми, прилади тощо.

Пристроєм називають агрегати, машини, механізми, знаряддя праці, інструменти та інші продукти уречевленої праці, призначені для виконання

виробничих і технологічних процесів, для задоволення будь-яких потреб суспільства.

Для характеристики об'єкта винаходу "пристрій" використовують, зокрема, такі ознаки:

- наявність конструктивного елемента чи конструктивних елементів;
- наявність зв'язків між елементами;
- взаємне розташування елементів;
- форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
- форму виконання зв'язків між елементами;
- параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;
- матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики.

У медицині пристроями як об'єктами винаходів (корисних моделей) можуть бути: хірургічні інструменти та пристрої, прилади та пристрої для лікування та діагностики тощо.

**До способів** як об'єктів винаходів належать процеси виконання дій над матеріальним об'єктом (об'єктами) за допомогою матеріальних об'єктів.

Спосіб як об'єкт винаходу характеризується лише ДІЯМИ над матеріальними об'єктами (сировиною, заготовкою тощо), які виконуються в певному часовому порядку. На відміну від статичної характеристики пристрою, характеристиці способу притаманна динамічність (що і як роблять). При цьому повинен бути чітко визначений матеріальний об'єкт, над яким виконуються дії.

**Нагадаємо, що на відміну від більшості країн, Закон України не містить обмежень щодо можливості захисту патентами способів профілактики, діагностики або лікування захворювань людей та тварин.**

Для характеристики способу використовуються такі ознаки:

- наявність дії або сукупності дій;
- порядок виконання таких дій у часі (послідовне, одночасно, в різних сполученнях тощо);
- умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культивованих клітин рослин чи тварин.

Способу, як і пристрою, притаманні свої специфічні ознаки. При характеристиці способу не можна використовувати ознаки інших видів об'єктів винаходів.

Правова охорона не поширюється на такі об'єкти:

- сорти рослин і породи тварин;
- біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів;
- топографії інтегральних мікросхем;

- ❖ результати художнього конструювання.
- ❖ відкриття, наукові теорії та математичні методи;
- ❖ методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
- ❖ правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;
- ❖ проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;
- ❖ умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції;
- ❖ комп'ютерні програми;
- ❖ форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

## Умови патентоспроможності винаходів (корисних моделей).

Для того, щоб результат інтелектуальної діяльності винахідника одержав юридичний захист від несанкціонованого використання іншими фізичними чи юридичними особами, необхідно направити до Укрпатенту (скорочена назва Державного підприємства «Український інститут промислової власності») так звану заявку на видачу патенту на винахід чи заявку на видачу декларaційного патенту на корисну модель. Така заявка подається трьох примірниках, обов'язково повинна містити:

- ➢ заяву на стандартному бланку, підписану винахідником чи винахідниками, а також заявником (якщо заявником є юридична особа то підпис керівника скріпляється круглою печаткою);
- ➢ опис винаходу чи корисної моделі, повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі
- ➢ формула винаходу – стислий опис суті винаходу, складений у відповідності з вимогами нормативного документа, що має назву «**Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»** (далі – «Правила»);;
- ➢ графічні матеріали (креслення, малюнки, схеми, фотографії), якщо вони необхідні для пояснення суті винаходу;
- ➢ реферат.

Після фіксування дати подання заявки – дати пріоритету (електронним пристроєм, з точністю до секунди) та реєстрації матеріалів заявки в Укрпатенті проводять експертизу заявки на відповідність вимогам патентоспроможності.

Після проведення експертизи (від 0,5 до 2 років) робиться висновок про відповідність чи невідповідність вимогам патентоспроможності і приймається рішення про видачу патенту на винахід чи деклараційного

патенту на корисну модель або відмову.

У стандартний бланк заяви введено прізвища авторів (співавторів), а також ім’я заявника. У «Правилах» вказано, що заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.

Заявником може бути автор (співавтори) або будь-яка фізична чи юридична особа, що фінансує всі витрати на оформлення матеріалів заявки, проведення в Укрпатенті відповідної експертизи, та видачу патентної грамоти. Після цього заявник одержує статус власника патенту на винахід чи власника деклараційного патенту на корисну модель. У деяких джерелах патентної літератури замість терміну «власник патенту» використовують термін «патентоволоділець». Отже, патентне право передає власнику патенту всі майнові права на патент:

право на використання винаходу, корисної моделі;

виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі,

виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі.

Автору ж залишаються немайнові права, а з майнових прав лише право використовувати свої винаходи на свій розсуд, але щоб таке використання не завдавало шкоди інтересам інших осіб.

# ТЕМА 6

# Речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини як об’єкти винаходу в медицині

## Речовина

У патентознавстві значення терміну «речовина» дещо відрізняється від його використання в хімії. До речовин як об'єктів винаходу належать:

- ❖ низькомолекулярні та високомолекулярні хімічні сполуки;
- ❖ індивідуальні сполуки з невизначеною структурою, у тому числі антибіотики, нативні ферменти, моноклональні антитіла, протиставні антигени, об'єкти генної інженерії (плазміди, вектори, рекомбінантні молекули нуклеїнових кислот (НК), фрагменти НК);
- ❖ речовини, одержані шляхом ядерного перетворення;
- ❖ композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо).

Для характеристики різних типів об’єктів використовують різні комбінації ознак, наприклад, для характеристики композицій використовують:

- ➢ якісний склад, тобто інгредієнти, що входять до композиції;
- ➢ кількісний (вміст інгредієнтів) склад;
- ➢ структуру композиції (порошок, гранули, кристали тощо);
- ➢ структуру окремих інгредієнтів (волокно, порошок, гель тощо).

Речовинами, як об'єктами винаходів у медицині зазвичай можуть бути:

- ❖ нові індивідуальні сполуки, що мають певні лікувальні чи діагностичні властивості;
- ❖ нові антибіотики, антивірусні препарати тощо;

- ферменти
- лікувальні композиції та суміші;
- антитіла, антигени тощо.

Якщо винахід є засобом для лікування, профілактики або діагностики певного захворювання, то наводять достовірні дані, що підтверджують його придатність для лікування, профілактики або діагностики зазначеного захворювання. За можливості, наводять відомості, які пояснюють вплив використання цього засобу на захворювання. Бажано наводити відомості про клінічні випробування із зазначенням способу і дози приймання засобу, результати його випробування на гостру токсичність та спосіб складання рецептури.

Якщо нова сполука одержана з використанням штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин, то слід навести відомості про спосіб біосинтезу за участю цього штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин, дані про нього, а, за необхідності, і про його депонування.

Якщо винахід є композицією (сумішшю, розчином, сплавом тощо), то в наведених прикладах зазначають інгредієнти, що входять до складу композиції, їх характеристику і кількісне співвідношення. Якщо композиція містить нову сполуку, то описують спосіб одержання композиції і цієї сполуки.

## Особливості змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин

Об'єкти винаходу «штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин» є найбільш трудомісткими для патентування, потребують багато мікробіологічних параметрів.

Для характеристики індивідуальних штамів мікроорганізмів, зокрема, використовують:

- культурально-морфологічні характеристики із зазначенням температури вирощування та віку культури (характеристику вегетативних клітин, колоній, повітряного і субстрактного міцелію для мікроміцетів та актиноміцетів, стадії росту в рідкому середовищі для бактерій; дріжджів, мікроводоростей);
- фізіолого-біохімічні характеристики (характерні метаболіти, відношення до температури, кисню, рН, використання джерел азоту та вуглецю);
- хемо- та генотаксономічну характеристику;
- каріологічну характеристику (для еукаріот);
- маркерні характеристики: генетичну, антигенну, біохімічну, фізіологічну;
- біотехнологічну характеристику: назву корисної речовини, яку виробляє штам, або інше призначення штаму із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, рівень активності (продуктивності);
- вірулентність, антигенну структуру, імуногенність, серологічні особливості, онкогенність, чутливість до антибіотиків, антагоністичні

властивості (для штамів мікроорганізмів медичного та ветеринарного призначення);

- ❖ характеристику батьківських штамів (партнерів), принцип гібридизації (для штамів гібридних мікроорганізмів).
- ❖ Використовують також інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати індивідуальні штами мікроорганізмів.

Наведений вище перелік показує, що досить важко підготувати експериментальні дані для написання тексту опису. Крім того, необхідно володіти основними термінами в мікробіології. Зрозуміло, що професійні фахівці з патентознавства не мають таких знань, не зможуть скласти пакет заявочних документів. Тому майбутні лікарі мають старанно вивчати мікробіологію, а для складання заявки можна уважно кілька сторінок «Правил».

Майбутній розвиток і зростання населення земної кулі можливий лише за умови, що будуть використовуватись нові джерела енергоносіїв і продуктів харчування, а найбільш ефективними і відносно дешевими для синтезу білків, вуглеводів і жирів є мікробіологічні технології, що потребують нових штамів високоефективних мікроорганізмів. Отже, галузі мікробіології у майбутньому можуть стати більш прибутковими ніж мікроелектроніка

## Особливості викладення опису винаходу

За вимогами «Правил» до назви винаходу, що є штамом мікроорганізму або культурою клітин рослин чи тварин, уключають латинську наукову назву роду і виду мікроорганізму або культури клітин рослин чи тварин, прізвище (прізвища) автора (авторів) виду і призначення штаму мікроорганізму або культури клітин рослин чи тварин. Назва мікроорганізму або культури клітин рослин чи тварин має бути викладена відповідно до вимог міжнародних кодексів бактеріологічної, ботанічної і зоологічної номенклатур. Наприклад, для бактерій мають бути вказані назви, які входять у "Схвалені списки назв бактерій" або в доповнення до них, які публікуються в "International Journal of Systematic and Evolutionery Microbiology".

Назви мікроорганізмів, які не увійшли до зазначеного списку або доповнення до нього, можуть бути наведені у формі неназваного виду – "Sp." (Species) із зазначенням несправжньої назви в дужках з позначкою "inv.", наприклад, «Штам бактерій Bacillus "Sp." (B.amulolyticum) "inv." – продуцент амілази».

Характеризуючи найближчий аналог винаходу, що є штамом мікроорганізму, культурою клітин рослин і тварин, наводять також відомості про вихід цільового продукту в середовище, про рівень активності (продуктивності) і спосіб їх визначення (тестування). Якщо штам є продуцентом речовини, то додатково наводять відомості про продуковану речовину.

При викладенні відомостей, які підтверджують можливість здійснення винаходу, для штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин зазначають номенклатурні дані і дані про походження штаму або культури

клітин рослин чи тварин; дані щодо кількісного і якісного складів живильних середовищ (посівного та ферментаційного), умов культивування (температура, pH, питомий масоперенос $O_2$, освітлення тощо), часу ферментації, рівня активності (продуктивності) штаму і способів її визначення (тестування), характеристики біосинтезу, корисних (цільових) продуктів, виходу продукту в середовище. Для продуцентів нових продуктів (наприклад, антибіотиків, ферментів, моноклональних антитіл тощо) зазначають спосіб виділення та очищення цільових продуктів.

Можливість здійснення винаходу, що є штамом мікроорганізму, культурою клітин рослин чи тварин, підтверджують посиланням на те, де або як може бути одержаний цей штам мікроорганізму, культура клітин рослин чи тварин.

Можливість одержання штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин підтверджують шляхом опису способу його одержання таким чином, щоб фахівець у відповідній галузі міг реалізувати винахід за описом або наданням відомостей про депонування штаму мікроорганізму в офіційній колекції – депозитарії. Для цього потрібно обов’язково депонувати штам у відповідному депозитарії Відомості про депонування штаму мікроорганізму мають містити:

- ❖ назву й місцезнаходження депозитарію, у якому здійснено депонування;
- ❖ дату депонування у цьому депозитарії;
- ❖ реєстраційний номер, присвоєний депонованому штаму мікроорганізму.

Депонування штаму мікроорганізму з метою патентної процедури вважається таким, що відбулося, якщо воно здійснено в депозитаріях України, перелік яких наведено у додатку 2 «Правил». При цьому дата депонування має передувати даті подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то передувати даті пріоритету заявки.

# ТЕМА 7

## Об'єкт винаходу «Нове застосування відомого продукту чи процесу»

Одним з об'єктів винаходу, на які поширюється правова охорона, є «нове застосування відомого продукту чи процесу». У цьому випадку продукт: пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культур клітин рослин і тварин.

Винаходи «нове застосування відомого продукту чи процесу» – вид винаходів, який відрізняється від інших походженням, пов'язаним з певним характером винахідницької діяльності. Якщо більшість винаходів спрямована на створення нового засобу задоволення суспільної потреби у вигляді пристрою, способу, речовини, штаму тощо, то винаходи «нове застосування відомого продукту чи процесу» забезпечують створення нового засобу за рахунок виявлення нових можливостей (невідомої властивості) відомого об’єкта в новій функції або в нових, нетрадиційних умовах, де він

використовується за новим призначенням. При цьому мається на увазі, що нова властивість об'єкта виявляється лише в певних умовах застосування.

Винаходами «нове застосування відомого продукту чи процесу», досить часто є речовини. Наприклад, синтезована і запатентована у США поверхнево-активна речовина для обробки синтетичних волокон була заявлена у СРСР за новим призначенням як засіб для лікування деяких захворювань під назвою «Антисептичний засіб профілактики венеричних захворювань "МІРАМІСТИН"». Існує чимало речовин, одержаних експериментально, для яких не знайдено практичного застосування. Встановлення такого застосування можна кваліфікувати як винахід «на застосування» (перше застосування).

## Особливості змісту заявки на винахід щодо нового застосування відомого продукту чи процесу

Для характеристики об'єкта винаходу «нове застосування відомого продукту чи процесу» використовують такі ознаки:

- властивості об'єкта, що застосовується, достатня для його ідентифікації;
- зазначення нового призначення цього об'єкта.

### Особливості викладення опису винаходу «нове застосування відомого продукту чи процесу»

Назва винаходу щодо нового застосування відомого продукту чи процесу повинна починатися зі слова "Застосування", після якого наводиться назва відомого продукту або процесу і зазначається його нове застосування.

При описуванні рівня техніки аналогами об'єкта винаходу "нове застосування відомого продукту чи процесу" мають бути, відповідно, відомі продукти чи процеси (способи) того самого призначення, що й нове призначення винаходу.

Якщо об'єктом винаходу є нове застосування відомого продукту чи процесу, то при описуванні винаходу наводять характеристику відомого об'єкта (із зазначенням бібліографічних даних джерела інформації, в якому він описаний), а також відомості щодо його відомого і нового застосування і, якщо це можливо, відомості щодо властивостей, які обумовлюють можливість його нового застосування.

У розділ опису "Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу" включають відомості, що підтверджують можливість застосування відомого продукту чи процесу, як це передбачено винаходом.

### Особливості формули винаходу

Для об'єктів «нове застосування відомого продукту чи процесу» найпростіша формула винаходу, що має такий вигляд: "Застосування ... (дають назву чи характеристику продукту чи процесу) як ... (зазначають нове призначення зазначеного продукту чи процесу)". Приклад: Застосування

кислотно-основного індикатора фенолфталеїну як лікарського засобу послаблюючої дії.

**Група винаходів як об'єкт винаходу в медицині**

В умовах розвитку ринкової економіки набагато вигідніше отримувати один патент на декілька винаходів, взаємозв'язаних загальною ідеєю.

Головною умовою об'єднання двох чи більше винаходів у групу є виконання в заявці на видачу патенту вимоги єдності винаходу, згідно з якою заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Згідно з частиною 4 статті 12 Закону «**Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»** заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).

Вимога єдності винаходу визнається дотриманою, якщо:

❖ заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу;

❖ заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

❖ заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

Вимозі єдності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заявка стосується:

- винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини;
- винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій;
- винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі; нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є, тощо;
- винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти).

Для заявки на корисну модель вимога єдності жорсткіша і повинна стосуватися тільки однієї корисної моделі. Отже, якщо патент, що містить, наприклад, «хірургічний інструмент і спосіб його виготовлення», відповідає вимогам єдності винаходу, то для корисної моделі, що містить подібні об'єкти, вимога єдності не виконується. Експертиза запропонує заявку на

корисну модель розділити на дві заявки: «хірургічний інструмент» і другу окрему заявку «спосіб виготовлення хірургічного інструменту».

Для винаходів у галузі медицини може бути багато варіантів груп винаходів, починаючи з варіантів способів (лікування, діагностики, профілактики) і закінчуючи трьох об'єктними винаходами, наприклад, «Діагностичний прилад, спосіб виготовлення приладу і спосіб його застосування для ранньої діагностики онкологічних захворювань».

# ТЕМА 8

## Особливості складання опису винаходу

Опис винаходу з формулою винаходу і графічними матеріалами (якщо вони необхідні) є основним документом заявки. Від ретельності, повноти і правильності спису винаходу залежить подальша доля заявки і самого винаходу. Мова, що використовується при складанні формули винаходу й опису, специфічна, дещо відрізняється від мови звичайної наукової публікації, наприклад, вимога єдності термінології.

Якщо ви використали на початку тексту термін «питна сода», то використання синонімів «натрій гідрогенкарбонат» «кислий вуглекислий натрій» не допускається.

### Структура опису

Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої редакції МПК (Міжнародної Патентної Класифікації, див. тему 11). Текс опису має містити такі розділи:

- ❖ галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
- ❖ рівень техніки;
- ❖ суть винаходу (корисної моделі);
- ❖ перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);
- ❖ відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

Не допускається заміна розділу опису в цілому або його частини посиланням на інформаційне джерело, в якому є необхідні відомості, наприклад, замість наведення опису аналога написати: «суть аналога наведена у патенті США № 4542655».

### Індекс рубрики Міжнародної патентної класифікації (МПК)

Індекс рубрики МПК, до якої належить винахід, визначають за правилами, встановленими Вступом до МПК Основою для вибору рубрики МПК є формула винаходу. Якщо формула містить групу винаходів, що належать до різних рубрик МПК, то вказують індекси всіх цих рубрик.

Інформація про Міжнародну патентну класифікацію (МПК) наведена у темі 11 цього методичного посібника.

### Назва винаходу (корисної моделі)

Назва винаходу (корисної моделі) досить жорстко регламентована «Правилами»:

- ❖ Назва винаходу (корисної моделі) повинна відповідати суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, характеризувати його (її) призначення.
- ❖ Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині. Винятки складають:
  - ➢ назви, які не вживаються в однині;
  - ➢ назви винаходів (корисних моделей), що є хімічними сполуками, охопленими загальною структурною формулою.
- ❖ Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і скорочену – іншого.
- ❖ Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи.
- ❖ Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова "варіанти".

**Назва винаходу не повинна містити:**

- ➢ вказівки на технічний результат, що отримується при використанні винаходу,
- ➢ вказівки на явища, що відбуваються при його здійсненні, а також механізм процесу.

У назві винаходу повинна використовуватися оповідна, без інверсій, черговість слів. Наприклад, «Хірургічний скальпель», а не «Скальпель хірургічний», «Ортопедичний транспортний візок», а не «Візок ортопедичний транспортний» тощо.

Назва може бути виражена термінологічно («Ультразвуковий вібратор») або функціонально (описово), наприклад «Пристрій для подрібнення кристалів».

### Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)

У цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід, а також, у разі необхідності, галузь застосування винаходу (корисної моделі).

Допускається зазначення кількох галузей техніки, до яких належить винахід. Однак не треба застосовувати зворот «і в інших галузях техніки», бо він не має певного значення.

Доцільно звертати увагу на відповідність змісту даного розділу названим класифікаційним рубрикам МПК.

### Рівень техніки

У розділі «Рівень техніки» наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі), (прототипу).

Аналог винаходу (корисної моделі) – це засіб того ж призначення, який відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу (корисної моделі) і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

***Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом.***

Необхідно ще раз підкреслити, що відомий засіб належить до аналога, якщо він має те саме призначення, що і винахід, який заявляється.

При описуванні кожного з аналогів наводять:

- бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий;
- ознаки аналога;
- ознаки, що подібні (ідентичні або еквівалентні) до суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), що заявляється;
- причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.

Послідовність наведення інформації про аналоги (якщо їх декілька) визначається збільшенням їх близькості до винаходу, охарактеризованого в формулі винаходу. Останнім описується найбільш близький аналог – прототип. Для кожного аналога і прототипу наводяться бібліографічні дані джерела інформації, де він описаний.

Найчастіша і найгрубіша помилка при складанні даного розділу опису пов'язана з тим, що вибрані аналоги вирішують НЕ ту саму задачу, на вирішення якої спрямований винахід, а іншу задачу.

## Суть винаходу (корисної моделі)

У розділі «Суть винаходу» детально розкривають задачу, на вирішення якої спрямовано винахід (корисну модель), що заявляється, і вказують технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

У цьому розділі також детально розкривають технічну задачу, на вирішення *якої* направлений винахід (корисна модель) та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічна задача, як правило, полягає у створенні об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічним результатом може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше.

Рекомендується навести також й інші відомі заявнику види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна модель), у тому числі й у конкретних формах його використання.

Дія групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу.

У цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним технічним результатом.

## Перелік фігур креслень

У цьому розділі опису наводиться перелік усіх фігур графічних зображень, наводяться стислі пояснення того, що зображено на кожній з них.

Фігури нумеруються арабськими цифрами: фіг. 1, фіг. 2 і т.д. За наявності лише однієї фігури, вона не нумерується. У цьому випадку посилання на ілюстрацію може бути викладене таким чином: «На кресленні зображений загальний вигляд заявленого пристрою». В описі з великою кількістю текстового матеріалу і з декількома кресленнями необхідно, щоб той же елемент на всіх фігурах мав одне і те цифрове позначення. Надання чітких і ясних креслень або схем не звільняє заявника від необхідності складання докладного текстового опису винаходу, що заявляється.

## Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)

У розділі 6.8 Правил наведено такі вимоги:

У цьому розділі розкривають можливість одержання зазначеного в розділі "Суть винаходу (корисної моделі)” технічного результату при здійсненні винаходу (корисної моделі).

У цьому розділі потрібно показати, що винахід, який заявляється, може бути здійснений за допомогою засобів, які описано безпосередньо в заявці, або відомих до дати пріоритету. У цьому ж розділі опису слід навести конкретні приклади здійснення винаходу з наведенням засобів (пристосувань, що використовуються для цього, приладів, матеріалів і т. ін.).

Якщо засоби, що використовуються, не є відомими, розкривається їх виконання (склад, будова). Кількість конкретних прикладів залежить, зокрема, від виду об'єкта, що характеризується, і від ступеня узагальненості ознак, включених в формулу винаходу. Кількість прикладів повинна бути достатня для підтвердження обсягу винаходу, охарактеризованого у формулі винаходу.

Якщо для характеристики винаходу використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то слід навести приклади здійснення винаходу, які підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу, а саме: для нижньої межі заявленого інтервалу, верхньої межі заявленого інтервалу і (якщо необхідно) для оптимального значення. Для забезпечення максимального обсягу прав

інтервал цих значень доцільно вибирати за умови відсутності за його межами можливості одержання зазначеного технічного результату.

### Підпис опису

Якщо заявником є фізичні особи то опис підписує кожна фізична особа. Наводиться особистого підпис, ініціали та прізвище.

Якщо заявником є юридична особа, то опис підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою. Особистий підпис може бути власноручним, принтерним (у вигляді виведеної з комп'ютера друкованої копії) або штамповим.

Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику, то останній може ставити свій підпис замість заявника. У цій графі також проставляють дату підпису.

### Креслення

Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми тощо) оформлюють на окремому аркуші (окремих аркушах). У правому верхньому куті кожного аркуша зазначають назву винаходу (корисної моделі).

Для пояснення суті винаходу (корисної моделі) як додаток до інших графічних матеріалів можуть бути подані фотографії.

### Реферат

Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає

— назву винаходу (корисної моделі),

— характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви,

— характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.

Суть винаходу (корисної моделі) в рефераті характеризують шляхом вільного викладу формули, переважно такого, при якому зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.

Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків.

Текст реферату слід викладати окремими короткими реченнями і уникати складних у стилістичному плані зворотів.

Реферат може містити також деякі додаткові відомості, зокрема посилання на кількість незалежних і залежних пунктів формули винаходу (корисної моделі), графічних зображень, таблиць. При викладенні додаткових відомостей вживаються такі скорочення: для слів «незалежний пункт» – н. п.; для слів «залежний *пункт»* — з. п.; для слова «формула» – ф-ла; для слова «ілюстрація» – іл.; для слова «таблиця» – табл.; для слова «приклад» – пр.

### Вимоги до оформлення матеріалів заявки вимоги до текстового матеріалу заявки

Заявку складають українською мовою.

### Термінологія та умовні позначення

У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх відсутності — загальновживані в науковій і технічній літературі.

При використанні термінів і позначень, що не є загальновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому вживанні в тексті. Усі умовні позначення слід розшифровувати

В описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті необхідно зберігати єдиність термінології, тобто одні і ті самі ознаки в зазначених документах повинні називатися однаково

### Бібліографічні дані.

Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації. У разі посилання на джерела, патентної інформації до складу бібліографічних даних має входити номер документа, країна патентування, дата публікації, індекс МПК.

### Хімічні формули.

В документах заявки можуть бути використані хімічні формули.. При написанні структурних хімічних формул слід використовувати загальновживані символи елементів і чітко зазначати зв'язки між елементами і радикалами.

### Математичні формули і символи

В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть бути використані математичні вирази (формули) і символи.

Усі літерні позначення, які є в математичних формулах, мають бути розшифровані. При цьому розшифрування літерних позначень подають у порядку їх використання в формулі.

Вимоги до оформлення документів заявки, визначені Правилами, застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих після подання заявки, наприклад, до сторінок, що містять виправлення, та до змінених пунктів формули винаходу (корисної моделі).

# ТЕМА 9

## Особливості складання формули винаходу у залежності від об'єкта винаходу. Вимоги до оформлення матеріалів заявки

### Призначення формули винаходу (корисної моделі) і вимоги до формули

Формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі).

Якщо заявка містить креслення, то для кращого розуміння ознак, зазначених у формулі винаходу (корисної моделі), в їх взаємозв'язку з

відповідними позиціями на кресленнях допускається після зазначення ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) проставляти відповідні позиції в дужках. При цьому зазначення позиції не обмежує обсяг правової охорони, що визначається формулою.

Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) не може бути замінена посиланням на опис чи креслення. Заміна допускається у виняткових випадках, коли неможливо виразити ознаку інакше. Заявник повинен показати, що така необхідність існує.

## Структура формули винаходу (корисної моделі)

Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і(або) уточненням сукупності його (її ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів.

Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

При складанні багатоланкової формули дотримуються таких правил:

незалежні пункти, як правило, не повинні містити посипань на інші пункти формули, однак такі посилання допускаються, якщо вони дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому повністю змісту інших пунктів;

залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, у тому числі, коли для характеристики різних винаходів групи залучаються залежні пункти однакового змісту;

пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) нумеруються арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх викладення).

## Складання формули винаходу (корисної моделі)

Пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки,

що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.

Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом: "який (яка, яке) відрізняється тим, що,..".

Без поділу на обмежувальну й відмітну частики, зокрема, складають формулу винаходу (корисної моделі), яка характеризує:

- індивідуальну сполуку;
- штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин;
- нове застосування відомого продукту чи процесу;
- винахід (корисну модель), що не має аналогів.

Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають одним реченням.

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива.

У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони.

При складанні незалежного пункту формули слід ураховувати, що сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату, повинна бути передана певним набором ознак, властивих цьому об'єкту.

До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули.

Обмежувальна частина залежного пункту формули включає родове поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним у незалежному пункті, і містить посилання на незалежний пункт і/або залежний (залежні) пункт (пункти), якого (яких) він стосується.

Підпорядкованість залежних пунктів незалежному може бути безпосередньою і опосередкованою, тобто з посиланням на один або декілька залежних пунктів.

Безпосередню підпорядкованість залежного пункту застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд із ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули.

Опосередковану підпорядкованість залежного пункту незалежному застосовують, якщо для зазначеної характеристики, окрім ознак НЕЗАЛЕЖНОГО пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох ІНШИХ залежних пунктів формули.

При підпорядкованості залежного пункту декільком пунктам формули посилання на них зазначають з використанням альтернативи.

У залежному пункті формули, що характеризує один об'єкт, в усіх випадках під поняттям "Пристрій за п.1" розуміють повний зміст першого пункту формули, а саме сукупність усіх без винятку ознак, наведених у його

обмежувальній та відмітній частинах.

Формулу винаходу (корисної моделі) підписує заявник так само, як і текст опису.

**Особливості складання формули у залежності від об'єкта винаходу**

Для правильного складання формули винаходу необхідне знання особливостей її викладення, зумовлених видом об'єкта винаходу.

**Пристрій**

Пристрій характеризується конструктивними ознаками. Необхідно підкреслити, що в формулі винаходу використовуються загальновживані, найбільш усталені назви конструктивних елементів. Як правило, це іменники в однині, які характеризуються дієприкметниками доконаного виду. Якщо такої назви немає, то вживається найближче родове найменування. Недопустиме використання спеціальних найменувань, що не дозволяють ідентифікувати ознаку винаходу.

Ознаки, включені до формули винаходу, що стосується пристрою, викладаються таким чином, щоб пристрій був охарактеризований у статичному, а не динамічному стані. Тому в формулі потрібно використати короткі пасивні дієприкметники доконаного виду (забезпечений, розташований, встановлений тощо).

Використання дієслів недоконаного виду теперішнього часу на зразок встановлюються, кріпиться тощо не допускається, оскільки в цьому випадку формула характеризує не конструкцію або схему пристрою, а операції, що виконуються ним .

При характеристиці виконання конструктивного елемента допускається вказівка на його рухливість, на можливість реалізації ним певної функції, наприклад, з можливістю обертання навколо осі опори, з можливістю пересування уздовж рейки.

Ознаки взаємного розташування елементів, співвідношення розмірів елементів, матеріалу, з якого вони виготовлені, вводяться до формули винаходу за допомогою дієприкметників доконаного виду: пов'язаний, контактуючий, вбудований, суміщений, зафіксований, сполучений, розміщений, зв'язаний, ковзний тощо.

**Композиція**

До формули винаходу, що характеризує композицію, включають суттєві ознаки, які застосовуються для її характеристики, і які були детально розглянуті раніше.

Відмітні ознаки винаходу, що стосуються композиції, вводяться до формули дієсловом «містить» із поясненням «додатково», якщо це необхідно для підкреслення введення інгредієнта до композиції.

Кількісний вміст інгредієнтів композиції слід виражати в будь-яких однозначних одиницях, як правило, двома значеннями, які характеризують мінімальну (нижню) і максимальну (верхню) межі вмісту, при цьому вміст одного з інгредієнтів можна характеризувати словом «решта».

Якщо як ознака винаходу зазначена складна відома речовина, то

допускається використання її специфічної назви з обов'язковим зазначенням функції або властивостей цієї речовини та її основи. У цьому випадку в описі винаходу має бути наведений повний склад і, якщо необхідно, спосіб одержання цієї речовини.

**Спосіб**

У формулі винаходу на спосіб зазначається виконання в певній послідовності ряду дій, які необхідно здійснити за допомогою матеріальних об'єктів і над матеріальними об'єктами.

Для характеристики дії (заходу, операції) як ознаки способу треба використовувати дієслова у дійсному стані у дійсному способі у теперішньому часі в третій особі множини, наприклад, «нагрівають», «зволожують», «загартовують» тощо.

Приклад. «Спосіб виготовлення гранул флуконазолу..., який відрізняється тим, що попередньо порошкоподібний флуконазол зволожують і протирають через..».

При складанні формул винаходів, що стосуються способів, які містять велику кількість дій, які виконуються одночасно, зі стилістичних міркувань нарівні з дієсловами зазначеного виду допускається вживання дієприслівників недоконаного виду для характеристики дій, додаткових (в технічному значенні) до основної. Основна дія в таких випадках виражається дієсловом, а додаткова – дієприслівником. Наприклад, основна дія може бути виражена дієсловами подають, зміщують, а додаткова — дієприслівником нагріваючи.

Для усунення невизначеності при характеристиці «способу» набір ознак має містити ознаки, що характеризують не лише наявність дій з матеріальними об'єктами, але й порядок (послідовність) їх виконання в часі.

Порядок виконання дій в формулі зазначається за допомогою слів: *перед,* після, до, услід, одночасно, послідовно, паралельно, потім тощо.

До формули винаходу ознаки, що характеризують умови виконання дій, наприклад різними параметрами (температурні, часові, тиску тощо) потрібно вводити з зазначенням інтервалу, наприклад: при температурі від 20 до 50°С, при тиску від 1,5 до 2 атм. тощо.

Як ознака способу може використовуватися характеристика пристрою, засобу, приладу, за допомогою якого виконується певна дія цього способу. Яка ж міра деталізації конструктивного засобу в формулі, що характеризує спосіб?

Конструктивний засіб розкривається в формулі настільки, наскільки це суттєво для досягнення необхідного технічного результату

**Винахід «нове застосування відомого продукту чи процесу»**

Формула винаходу «нове застосування» не має обмежувальної та відмітної частин. Вона складається з двох частин:

- перша – завжди починається зі слова «застосування», за яким іде назва або характеристика відомого об'єкта, що пропонується до застосування за новим призначенням у родовому відмінку (пристрою, способу, речовини,

штаму);

- друга — зі слова для, за яким зазначають конкретне нове призначення зазначеного пристрою, способу, речовини, штаму.

Приклад: формула винаходу: «Застосування магній-пірідоксаль-5-фосфат глютамінату як засобу для профілактики судинних захворювань, які обумовлені дією глікопротеїнзв'язаних пероксидів».

# ТЕМА 10

## Патентна інформація. Джерела та зміст інформації

### Джерела науково-технічної інформації

Джерела інформації відрізняються великим розмаїттям. Якщо інформація яким-небудь способом зафіксована і є можливість її зчитувати повторно, то таке джерело на мові фахівця називається «документ».

Документами називають всю друковану інформацію: книги, журнали, брошури; тощо. В даний час під документом розуміють будь-який матеріальний носій із зафіксованою на ньому інформацією.

Документальні джерела науково-технічної інформації поділяються, насамперед, на ***первинні*** та ***вторинні***.

Первинні документи можна поділити на ті, що публікуються, та ті, що не публікуються. До перших відносяться різного роду видання.

Найбільш розповсюдженими документальними джерелами інформації є книги і брошури. У вигляді книг видається науково-технічна, науково-популярна, технічна, навчальна, довідково-енциклопедична та офіційно-документальна література.

До неперіодичних видань відносяться монографії, збірки, матеріали наукових конференцій, семінарів тощо.

Періодичні видання є важливими і порівняно оперативними джерелами інформації. Також журнали дають інформацію про проблеми, які щойно виникли, висвітлюють ще «не дозрілі» питання.

Однак журналам властива більша, ніж потрібно для окремого фахівця, широта тематики. За змістом журнали поділяють на наукові, науково-популярні та виробничі.

Триваючі видання займають проміжне положення між книгами і журналами. Це збірки праць наукових установ, ВНЗ, що публікуються без сурової періодичності, бюлетені, вчені нотатки тощо.

Спеціальні види технічних видань також займають важливе місце серед джерел науково-технічної інформації, що публікуються.

Патентно-ліцензійні видання, що відносяться до розглянутих документів, включають описи винаходів до авторських посвідчень і патентів, описи відкриттів, офіційні патентні бюлетені. Технічна документація у вигляді креслень і короткого опису сутності винаходу є додатком до авторського посвідчення. В описі вказується номер авторського посвідчення або патенту, класифікаційний індекс, прізвище та ініціали винахідника, а

також дата подачі заявки на винахід і дата видачі авторського посвідчення. Відомості про видані авторські посвідчення і патенти публікуються в патентних бюлетенях. У науково-дослідній роботі неможливо обійтися без вивчення патентної літератури.

### Зміст патентної інформації

Патентна інформація – це будь-який вид інформації, що міститься в патентному документі. Він містить відомості про результати науково-дослідних, проектно-конструкторських, та інших подібних робіт, заявлених або визнаних об'єктами промислової власності (винаходами, корисними моделями, промисловими зразками), а також відомості про охорону прав винахідників, патентовласників.

До джерел патентної документації відносяться: патентні бюлетені патентних відомств і описи до об'єктів промислової власності.

Відповідно до законів України про охорону об'єктів промислової власності «...відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про видачу охоронного документа». В Україні офіційний бюлетень називається «Промислова власність» (видається з 1993 р.). У вищезгаданих патентних виданнях про кожен об'єкт промислової власності публікуються такі дані:

- країна;
- реєстраційні, пріоритетні, технічні дані;
- дати надання документа для загального ознайомлення;
- відомості про осіб, що мають відношення до об'єкта промислової власності.

Відповідно до стандарту ВОІВ (ст. 9) «Рекомендації, що відносяться до бібліографічних даних патентних документів і свідчень додаткової охорони» кожному елементу бібліографічних даних привласнюється цифровий або літеро-цифровий код ІНІД (міжнародні цифрові коди для ідентифікації даних), наприклад:

“Цифрові коди для ідентифікації даних” (коди INID, стандарт ВОІВ st.9), погоджені на міжнародному рівні. Значення кодів, використовуваних у реферативних виданнях наступні:

(11) Номер патенту, свідоцтва додаткової охорони або патентного документа;

(13) Код виду документа відповідно до Стандарту ВОІВ ST.16

(19) Код Стандарту ВОІВ ST.3 або інша ідентифікація відомства чи організації, що публікує документ;

(21) Реєстраційний номер заявки;

(22) Дата (дати) подання заявки (заявок);

(25) Мова, якою було первісно подано опубліковану заявку;

(26) Мова, якою опубліковано заявку

(31) Номер (номери), що присвоєно(і) пріоритетній(им) заявці(кам)

(32) Дата (дати) подання пріоритетної(их) заявки(ок)

(43) Дата публікації документа, що не пройшов експертизу;

(45) Дата доведення до відома широкого загалу шляхом друкування, або аналогічного процесу, патентного документа, за яким було видано патент на зазначену дату;

(44) Дата публікації документа, що пройшов експертизу;

(51) Міжнародна класифікація винаходів і її редакція;

(52) Національна класифікація винаходів;

(53) Універсальна десяткова класифікація;

(54) Назва винаходу;

(57) Реферат або формула винаходу;

(71) Ім'я (імена) заявника (заявників);

(72) Ім'я (імена) винахідника (винахідників), якщо вони відомі;

(73) Ім'я (імена) одержувача (одержувачів), правонаступника (правонаступників) або власника (власників) охоронного документа;

(74) Ім'я (імена) повіреного (повірених) або агента (агентів);

(75) Ім'я (імена) винахідника (винахідників), який (які) також є заявником (заявниками);

(76) Ім'я (імена) винахідника (винахідників), який (які) також є заявником (заявниками) та власником (власниками);

(81) Зазначена держава ( держави) відповідно до PCT;

(83) Інформація щодо депонування мікроорганізмів, наприклад, відповідно до Будапештської угоди;

(84) Зазначені договірні держави відповідно до регіональних патентних конвенцій;

(85) Дата входження до національної фази відповідно до статті 23(1) або статті 40(1) PCT;

(87) Дані стосовно публікації міжнародної заявки PCT, тобто дата міжнародної публікації, номер міжнародної публікації, а також (необов'язково) мова, якою опубліковано міжнародну заявку;

(88) Дата відстроченої публікації звіту про пошук;

(94) Розрахована дата закінчення строку дії свідоцтва додаткової охорони або термін дії свідоцтва додаткової охорони;

(95) Назва продукту, що охороняється основним патентом і стосовно якого було подано заявку на свідоцтво додаткової охорони або видано його;

(96) Дані стосовно подання регіональної заявки, тобто дата подання заявки, номер заявки, а також (необов'язково) мова, якою було первісно подано опубліковану заявку;

(97) Дані стосовно публікації регіональної заявки (або регіонального патенту, якщо його вже видано), тобто дата публікації, номер публікації, а також (необов'язково) мова, якою опубліковано заявку (або, відповідно, патент).

Опубліковані патентні документи у виданнях розташовані за індексами міжнародних класифікацій:

- ❖ патентної – МПК;
- ❖ промислових зразків – МКПЗ;
- ❖ товарів і послуг – МКТП.

Пошук патентної інформації – це процес добору відповідному запиту документів або відомостей за однією або декількома ознаками з масиву патентних документів.

Існують три основних види патентних пошуків:

- тематичний,
- іменний,
- нумераційний.

Додатковий вид патентного пошуку, який має значення при написанні заявки на винахід (корисну модель) – пошук патентних документів-аналогів.

Поняття „патентний пошук” охоплює різні види інформаційно-пошукових робіт, і не лише для потреб патентної експертизи, і не тільки в джерелах патентної інформації (П І). Цінність П І полягає в її структурованості й регламентованості (бібліографія, опис, формула, схеми, приклади застосування, втілення), достовірності (заявник несе відповідальність за промислову придатність та достовірність викладених, фактів), доступність (патентні відомства докладають чималих зусиль по розповсюдженню П І – бюлетені, БД тощо), неповторності (завдяки критерію патентноздатності „новизна”). Також можна визначити П І, як інформаційну сукупність утворену патентними документами (описами до заявок та патентів) у поєднанні із класифікаціями (системами класифікації, наприклад, МПК, ECLA, USCI, національними патентними класифікаціями, схемами кодування Derwent, та іншими) та патентно-інформаційними продуктами (переважно електронними). Важливою характеристикою П І є специфічний правовий статус, при якому, з одного боку П І, як така (але не патентно-інформаційні БД), не захищається авторським правом, з іншого несе дані про можливості її використання й впровадження, більш того має пряме посилання на тип такого режиму. Такі особливості П І створюють додаткові можливості її правомірного використання окремими особами, науковими організаціями, а також і виробництвом (підприємництвом).

Також слід зауважити, що дня патентного пошуку, також використовують непатентні джерела інформації, а також будь-яку наявну інформація, яка може бути охарактеризована як «розкриття певних відомостей про технічне рішення на певну дату».

Пошук в патентних БД може здійснюватися за такими критеріями, як нумераційні дані, класифікаційні індекси, відомості про заявників та винахідників, ключові слова. Також можна створювати пошукові конструкції з використанням різноманітних логічних операторів різної складності залежно від БД, з періодичним виконанням (alerts), основною задачею яких є автоматичне періодичне сповіщення про розробки та досягнення, які відповідають цьому запиту.

Вибір джерел патентної інформації у більшості випадків залежить від мети пошуку та критичності його результатів, часових обмежень. Іноді достатньо скористатися так званими джерелами „сирої” П І. До них відносяться сайти патентних відомств, наприклад „УкрПатент” ('www.ukrpatent.org). або Esp@cenet (www.espacenet.com). Використання

таких джерел є виправданим на початкових етапах досліджень, коли ще не йде мова про капіталовкладення й прийняття важливих рішень. Такі сайти часто мають обмежені пошукові можливості та не мають додаткового опрацювання інформації, подібно до того, яке проводять Derwent (www.derwent.com) або CAS (www.cas.org). В інших випадках, коли потрібно швидко і досить повно та надійно оцінити, наприклад, рівень техніки, цього явно не досить і слід скористатися так званими джерелами П І із „доданою вартістю" (value added), тобто комерційними джерелами, найбільш досконалою формою доступу до яких є доступ через інформаційних провайдерів STN (www.stn-international.de). DIALOG (www.dialog.com) та ін. Для забезпечення більш досконалого використання інструментарію П І, а також збереження часу та коштів, є доцільним користуватися послугами професійних пошуковців (патентного відомства, фірм, приватних осіб).

ESP@CENET – представляє собою найбільшу за кількістю документів та переліком країн безоплатну патентну БД. Також цінною функцією цього сайту є дані INPADOC, а саме: перегляд сімейств патентів на різних мовах, що дозволяє обрати найбільш зручну мову документу.

USPTO – патентно-пошуковий сайт американського відомства, унікальність якого полягає в найглибшій ретроспективі (до І790р) та повнотекстовому пошуку, можливості формувати запити „вільної форми", а також велика кількість параметрів, доступних для пошуку.

DEPATISNET – патентно-пошуковий сайт німецького відомства, дещо поступається за кількістю документів та переліком країн Esp@cenet, але має надзвичайно зручні пошукові інтерфейси з широкими можливостями.

Доступ до текстів класифікацій можна отримати за наступними адресами:

Офіційні тексти http://base.ukrpatent.org/mpk2014/index.html?level=c

ECLA – європейська класифікація, й пошук по ній http://ep.espacenet.com/

USCl – американська класифікація – http://www.uspto.gov/web/patents/classification/

Також важливим джерелом інформації для патентного пошуку є INTERNET як такий, оскільки це є найбільша світова бібліотека із різноманітною інформацією. Однак, не завжди можна використовувати відомості отримані з мережі для потреб патентного пошуку,оскільки на документах  відсутня дата оприлюднення. Виходом з цієї  ситуації є використання можливостей WayBackMachine.org. Цей сервер час-від-часу зберігає сторінки й відмічає внесення змін. Версія сторінки одержана з цього сервера є точною копією на дату її появи.

Також цінною є можливість дистанційного навчання на курсах інтелектуальної власності DL-101 та DL-20x, які є регулярними та безкоштовними. Більш докладну інформацію можна знайти за адресою wipo.int/academy/.

Поряд із цим ВОІВ безкоштовно надає ряд цінних патентно-інформаційних послуг для ВУЗів, дослідницьких закладів, малих ТА середніх

підприємств, а також винахідників за програмою WPIS (WIPO Patent Information Services). Скориставшись цими послугами можна з’ясувати патентоздатність винаходу, отримати дані про сучасний рівень техніки, замовити копії патентних документів та ін. Докладніше – wipo.int/innovation/en/wpis/index.htm.

При виникненні проблем із перекладом матеріалів одержаних з мережі можна скористатися електронним багатомовним перекладачем „Babel Fish” babelfish.altavista.com, який дозволяє зробити більш-менш приблизний переклад, навіть китайської, корейської та японської мов. Також не слід нехтувати електронними словниками, такими як Lingvo (lingvo.ru/lingvo/) та Мультитран (multitran.ru/), які крім багатомільйонних словників, також мають галузеву рубрикацію, а як шлях до „віртуальної поліглотності” можна використовувати yourdictionary.com, який є своєрідним словниковим порталом.

На закінчення, хотілося б наголосити на тому, що використання патентної інформації, це не лише шлях до набуття прав інтелектуальної власності, це також можливість чесно і правомірно використовувати світовий інтелектуальний потенціал.

# ТЕМА 11

## Міжнародна патентна класифікація

Міжнародна патентна класифікація (МПК) є засобом для однакової в Міжнародному масштабі класифікації патентних документів і елективним інструментом для патентних відомств та інших споживачів, які здійснюють пошук патентних документів з метою встановлення новизни та оцінки внеску винахідника в заявлене технічне рішення (включаючи оцінку технічної прогресивності та корисного результату або корисності).

Важливим призначенням МПК є:

- служити інструментом для упорядкованого збереження патентних документів, що полегшує доступ до технічної і правової інформації, яка міститься в них;
- бути основою для вибіркового розподілу інформації серед споживачів патентної інформації;
- бути основою для визначення рівня техніки в окремих областях;
- бути основою для одержання статистичних даних в галузі промислової власності, що в свою чергу дозволить визначати рівень розвитку різних галузей техніки.

МПК охоплює всі області знань, об'єкти яких можуть підлягати захисту патентами на винаходи (корисні моделі).

МПК була створена у відповідності до положень Європейської конвенції про Міжнародну патентну класифікацію у 1954р. Після підписання Страсбурзької угоди Міжнародна патентна класифікація набрала чинності.

МПК періодично переглядається з метою удосконалення системи з урахуванням розвитку техніки.

Перша редакція МПК діяла з 1 вересня 1968р. по 30 червня 1974р., друга редакція – з 1 липня 1974р. по 31 грудня 1979р., третя редакція МПК ДІЯЛА з 1 січня 1980р. по 31 грудня 1984р., четверта редакція – з 1 січня 1985р. по 31 грудня 1989р., п'ята редакція – з 1 січня 1990р. по 31 грудня 1994р., шоста редакція – з 1 січня 1995р. по 31 грудня 1999р. Сьома редакція діяла з 1 січня 2000р. по 31 грудня 2005р.

Восьма редакція (2006), скорочено позначена як МПК[8] або МПК(2006), набрала чинності 1 січня 2006р. За попередній період перегляду 2000 – 2005рр. до тексту МПК було внесено значну кількість змін, які торкнулися всіх розділів МПК. Введено 1326 нових рубрик, в тому числі нові підкласи A01P, A61Q, A99Z, B99Z, C40B, C99Z, D99Z, E99Z, F99Z, G99Z, H99Z. Анульовано 250 рубрик, в тому числі підкласи C07M, C22K. Нова редакція МПК розділена на два рівня — базовий (укрупнений) і поглиблений(більш детальний). Базовий рівень включає в себе тільки найбільш крупні рубрики МПК: розділи, класи, підкласи та основні групи (біля 18 000 рубрик). Базовий рівень буде поновлюватися та перевидаватися кожні 3 роки. Кожна редакція базового рівня позначається роком набрання чинності цією редакцією. МПК-2006 була чинною з 1 січня 2006р. по 31 грудня 2008р

## РЕФОРМУВАННЯ МПК

Класифікація була розроблена та розвивалась багато років, в основному як інструмент – для оброблянні інформації на папері. Зміни структури Класифікації та методів її переглядання й застосовування були потрібні для того, щоб забезпечити її ефективне використовування в електронному середовищі.

З цієї причини, держави-члени Союзу МПК у 1999 р. вирішили розпочати реформування Класифікації, а також запровадити перехідний період, протягом якого, паралельно з переглянданням Класифікації, треба було ретельно продумати усі зміни, запроваджені цим реформуванням. Перехідний період переглядання Класифікації розпочався у 1999 році, а в 2005 році основний період реформування закінчено.

Для редакцій, чинних з 1 січня 2006 року до 31 грудня 2010 року, МПК (далі – Класифікація) було поділено на базовий і поглиблений рівні. Кожна редакція базового рівня позначалась роком набрання чинності цією редакцією. МПК-2006 була чинною з 1 січня 2006 р. по 31 грудня 2008 р., а МПК-2009 набрала чинності 1 січня 2009 р. Кожна нова версія поглибленого рівня МПК позначалась роком і місяцем набрання чинності цією версією, наприклад МПК-2008.01. Починаючи з 1 січня 2011 року поділ Класифікації на базовий і поглиблений рівні було припинено і кожна нова версія МПК позначається роком і місяцем набрання чинності цією версією, наприклад МПК-2011. 01.

Основні зміни, введені до Класифікації у результаті її реформування, такі:

► Класифікація була поділена на базовий та поглиблений рівні для того, щоб краще задовольнити потреби різних категорій користувачів;

► упроваджено різні методи переглядання для базового та

поглибленого рівнів, а саме: трирічний цикл переглядання для базового рівня та постійне переглядання для поглибленого рівня;

► щоразу, коли Класифікацію переглядають, патентні документи також рекласифікують відповідно до поправок, зроблених у базовому та поглибленому рівнях;

► додаткові дані (такі як класифікаційні визначення, структурні хімічні формули та графічні ілюстрації, інформаційні посилання), що ілюструють рубрики Класифікації або пояснюють їх детальніше, представлено в електронному варіанті цієї Класифікації;

► загальні принципи Класифікації та класифікаційні правила переглянуто і виправлено, коли була в цьому потреба.

Однак, зважаючи на ускладнення, пов'язані з необхідністю підтримувати два: незалежних рівні з різними процедурами перегляду і циклами публікації, Союз МПК у 2009 році вирішив припинити публікацію

окремих рівнів МПК. Для задоволення потреб користувачів базового рівня було прийнято рішення, що такі користувачі можуть класифікувати патентні документи, які вони публікують, на рівні основних груп. Класифікації.

БУДОВА ІНДЕКСІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

**Розділ, клас, підклас, група, повний класифікаційний індекс** ***ПОВНИЙ КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС***

Повний класифікаційний індекс містить індекси, що представляють розділ, клас, підклас та основну групу або підгрупу Приклад:

A01B 33/08

**РОЗДІЛ**

Класифікація відображає повний обсяг знань, який можна вважати відповідним для патентування винаходів, розподілений на вісім складових частин – розділів. Розділи є верхнім рівнем ієрархії у Класифікації.

Кожен розділ позначено прописною латинською літерою, наприклад **А.**

Заголовок розділу

Заголовок розділу дає досить широкий опис змісту розділу Вісім розділів мають такі заголовки:

| Позначення розділу | Заголовок розділу |
|---|---|
| A | ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ |
| B | ВИКОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ, ТРАНСПОРТУВАННЯ |
| C | ХІМІЯ. МЕТАЛУРГІЯ |
| D | ТЕКСТИЛЬ. ПАПІР |
| E | БУДІВНИЦТВО |
| F | МАШИНОБУДУВАННЯ. ОСВІТЛЮВАННЯ. ОПАЛЮВАННЯ. ЗБРОЯ. ПІДРИВНІ РОБОТИ |
| G | ФІЗИКА |
| H | ЕЛЕКТРИКА |

## ПІДРОЗДІЛ

Підрозділ – усередині розділів інформаційні заголовки можуть формувати підрозділи, які слугують заголовками без класифікаційних індексів. Приклад:

Розділ А (ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ) містить такі підрозділи: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ХАРЧІ;

ТЮТЮН

ОСОБИСТІ ЧИ ПОБУТОВІ ПРЕДМЕТИ ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я;

ДОЗВІЛЛЯ

КЛАС

Кожний розділ поділено на класи, які є другим рівнем ієрархії у Класифікації.

Позначення класу

Кожне позначення класу складається з позначення розділу, після якого стоїть двозначне число.

Приклад: А61

Заголовок класу Назва класу вказує на зміст класу.

Приклад: А61 — МЕДИЦИНА АБО ВЕТЕРИНАРІЯ; ГІГІЄНА

Покажчик класу – деякі класи мають покажчик, який є просто інформаційним зводом, що дає додаткову інформацію про зміст класу.

## ПІДКЛАС

Підклас або кілька підкласів входять до складу кожного класу.

Позначення підкласу Позначення кожного підкласу містить позначення класу (наприклад, А61) та прописну латинську літеру (наприклад, К): одержують позначення відповідного підкласу А61К.

Заголовок підкласу Заголовок підкласу показує якомога точніше зміст підкласу.

Приклад: А61К – ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ, СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТА ГІГІЄНІЧНИХ ЦІЛЕЙ

Покажчик підкласу

Багато підкласів мають покажчик, що є просто інформаційним зводом, що дає оглядову інформацію про зміст підкласу

А61К 6/00

А61К 8/00

А61К 9/00

А61К 31/00. А61К 35/00. А61К 36/00. А61К 38/00 А61К 35/00 А61К 36/00

А61К 33/00 А61К 35/00 А61К 41/00

А61К 49/00 А61К 51/00 А61К 51/00

А61К 39/00. А61К 45/00 А61К 47/30 А61К 48/00

Приклад такого покажчика для підкласу А61К:

Покажчик

СТОМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ КОСМЕТИКА ПАРФУМИ ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ що характеризуються формою що характеризуються активними інгредієнтами органічні активні інгредієнти

матеріали з тварин, найпростіших бактерій або вірусів матеріали з водоростей, грибів, лишайників або рослин неорганічні активні інгредієнти

одержані шляхом оброблення матеріалу хвильовою енергією або опромінюванням частинками для досліджування in vivo радіоактивні інгредієнти, вакцини, носії

Медичні препарати з генетичним матеріалом, генетична терапія

допоміжні заголовки – там, де велика частина підкласу стосується спільного об'єкта; на початку цієї частини може стояти допоміжний заголовок.

**ГРУПА**

Кожен підклас поділено на підрозділи, так звані "групи", які є або основні групи (тобто четвертий рівень ієрархії Класифікації), або підгрупи (тобто нижчий ієрархічний рівень, що залежить від рівня основної групи Класифікації).

**Позначення групи**

Кожне позначення групи, складається з позначення підкласу, після якого йдуть дві цифри, розділені скісною рискою. Приклад: A61K 6/08 Позначення основної групи

Кожне позначення основної групи складається з позначення підкласу, після якого йде одна, дві чи три цифри, скісна риска, а потім два нулі. Приклад: A61K 49/00

**Заголовок основної групи**

Заголовок основної групи точно визначає галузь об'єкта в рамках її підкласу та полегшує пошук. Заголовки та індекси основної групи в Класифікації друкують грубим шрифтом:

Приклад:

**A61K 49/00 Препарати для досліджень in vivo [3]**

**Позначення підгрупи**

Підгрупи формують підрозділи під основними групами. Кожен індекс підгрупи складається з індексу підкласу та одної, двох, трьох цифр її основної групи, скісної риски та числа принаймні із двох цифр, але не 00. Приклад: A61K 49/06.

Кожну третю або подальшу цифру після скісної риски розглядають як десяткову частку попередньої цифри, тобто: 3/036 іде після 3/03, але перед 3/04, 3/0971 іде після 3/097, але перед 3/098.

Заголовок підгрупи Заголовок підгрупи точно означує галузь об'єкта в рамках її основної групи, що полегшує пошук. Перед заголовком йдуть одна чи більше крапок, які указують на ієрархічну позицію підгрупи, тобто кожна підгрупа є підрозділом найближчої верхньої групи, яка має на одну крапку менше.

Заголовок підгрупи є часто завершеним висловом, тому в таких випадках починається із великої букви. Заголовок підгрупи починається з малої букви, якщо це — продовження заголовка найближчої вищої, із меншим відступом групи, від якої вона залежить. У всіх випадках заголовок підгрупи треба чигати разом із заголовками груп (підгруп), стосовно яких

зроблено відступ.

Детальніше з принципами МПК можна ознайомитись на різних сайтах, наприклад за адресою Цифрової патентної бібліотеки: http://library.ukrpatent.org.

# ТЕМА 12

## Промислові зразки

### Промислові зразки

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на. промислові зразки" (далі – Закон).

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі – Реєстр), і засвідчується патентом з наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

**Умови набуття правової охорони промислового зразка**

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2 статті 5 Закону).

Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності.

Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак *на* стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

**Не можуть одержати правову охорону такі об'єкти**

❖ об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);

❖ промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

❖ друкована продукція: як така;

❖ об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

**Права власника патенту України на промисловий зразок**

Патент надає його власнику виключне право використовувати

промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав власника патенту.

Права, які надаються власнику відповідно до патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

**Отримання патенту на промисловий зразок**

**Подання заявки**

Вимоги до заявки встановлені статтею 11 Закону та Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 6.03.2002 за № 226/6514 (далі – Правила складання).

Особа, яка бажає одержати патент, може подати заявку на адресу Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

За дорученням заявника заявку може подати представник в справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Іноземні та інші особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Укрпатентом реалізують власні права через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між урядом України та урядами Російської Федерації й Республіки Білорусь, фізичні та юридичні особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження в цих державах, мають право подавати заявки без залучення патентних повірених безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа яка має місцезнаходження на території України, то заявка подається без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування на території України.

**Заявка для видачі патенту на промисловий зразок**

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту на промисловий зразок. Вона складається українською мовою й повинна містити:

- заяву про видачу патенту -- в 1 примірнику;
- комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу,
- у 2 примірниках;
- опис промислового зразка – в 1 примірнику;
- креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами

загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо) – в 1 примірнику.

Форма заяви про видачу патенту України на промисловий зразок наведена в додатку до Правил складання.

**Строк дії патенту на промисловий зразок**

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки й продовжується ним за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 Закону. Таким чином, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок в Україні становить 15 років від дати подання заявки й цей строк не може бути перевищений.

Чинність патенту підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Укрпатенту одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Укрпатенту до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

***Розділ «Промислові зразки» складено з використанням матеріалів Офіційного ваб-порталу Державної служби інтелектуальної власності.***

## ТЕМА 13

## Знаки для товарів і послуг

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі – знак) в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон).

Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів; і послуг є офіційним охоронним документом.

Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтво України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 Закону.

Після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 – 3 статті 18 Закону ніхто іншій, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років.

**Умови надання правової охорони знака**

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі

власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі й на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

**Позначення, що не можуть одержати правову охорону**

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

- ➢ державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- ➢ офіційні назви держав;
- ➢ емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- ➢ офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- ➢ нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу держави, символіка якої використовується як елемент така, або компетентного органу власників (зокрема міжнародних міжурядових організацій).

Компетентним органом щодо назви держави "Україна" є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, яке містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг – постійно діючий орган Міністерства освіти і науки України.

Також не можуть одержати правову охорону, але можуть бути внесені до знака як елементи, які не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака, такі позначення:

- ❖ ті, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
- ❖ ті, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
- ❖ ті, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими в разі використання їх по відношенню до зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце та час виготовлення чи збуту товарів чи надання послуг;
- ❖ ті, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами й термінами.

Не можуть одержати правову охорону такі позначення:

➢ ті, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

➢ ті, які відбивають лише форму, зумовлену природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними

або схожими настільки, що їх можна сплутати:

- ❖ із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- ❖ із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
- ❖ з фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- ❖ з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), які охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
- ❖ із знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

- ❖ промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам:
- ❖ назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- ❖ прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

**Права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг**

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право розпоряджатися правом на знак в порядку, встановленому статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та інші права, визначені цим Законом.

Права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

**Заявка для видачі свідоцтва про реєстрацію знака**

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Заявка складається українською мовою й повинна стосуватися одного знака та містити:

- заяву про реєстрацію знака, у якій обов'язково зазначаються відомості про заявника та його поштова адреса;
- зображення знака, який заявляється;
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольорів як

відрізняльної ознаки свого знака, то він повинен:

- заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів;
- подати в заявці кольорові зображення знака.

За подання заявки сплачується збір у строки, встановлені пунктом 8 статті 7 Закону, відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року за № 1716 (далі – Порядок). Розмір збору за подання заявки на знак для товарів і послуг визначається відповідно до кодів 40100 та 40200 додатку до Порядку на підставі вмісту матеріалів заявки, одержаних Укрпатентом на дату її подання.

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги на сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, яка підтверджує право на пільгу. Копія додається до кожної заявки.

Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається видана заявником довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження, вчинена до дати подання заявки.

Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету попередньої заявки, яка була подана в одній з країн-учасниць Паризької конвенції, то він повинен одночасно із заявкою або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати:

- заяву про пріоритет з посиланням на дату подання та номер попередньої заявки;
- копію попередньої заявки та її переклад українською мовою.

Слід мати на увазі, що зображення знака за попередньою заявкою має відповідати зображенню знака, який заявляється.

Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території однієї з держав-учасниць Паризької конвенції, то він повинен разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати:

- заяву про пріоритет;
- документ, який підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на виставці, засвідчений її адміністрацією або оргкомітетом.

На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва й збору за публікацію про його видачу відомості про видачу свідоцтва, визначені в установленому порядку, публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність". Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва здійснюється державна реєстрація знака.

***Розділ «Знаки для товарів і послуг» складено з використанням матеріалів Офіційного ваб-порталу Державної служби інтелектуальної***

*власності.*

# ТЕМА 14

## Зазначення походження товару

Правові засади охорони прав на зазначення походження товарів (географічні зазначення) визначаються спеціальним Законом України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (далі – Закон).

На підставі цього Закону видані Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Відповідно до статті 1 Закону зазначення походження товару позначається термінами "просте зазначення походження товару" та "кваліфіковане зазначення походження товару".

Просте зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне позначення, яке прямо або опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

Кваліфіковане зазначення походження товару у свою чергу позначається термінами "назва місця походження товару" та "географічне зазначення походження товару"

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним дня цього географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару, що походить з цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічною місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається на підставі їх реєстрації, яка діє безстроково від дати реєстрації.

Реєстрація права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару засвідчується свідоцтвом, яке діє протягом 10 років від дати подання заявки.

Строк дії свідоцтва продовжується на 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку дії свідоцтва сплачується збір.

**Умови надання правової охорони кваліфікованим зазначенням походження товарів**

Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, яке вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, відповідає умовам надання правової охорони відповідно до статті 7 Закону та на яке не поширюються встановлені статтею 8 Закону підстави для відмови в наданні правової охорони.

**Хто має право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару**

Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

- ❖ особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;
- ❖ асоціації споживачів;
- ❖ установи, які мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають за умови реєстрації цього права виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

**Права, які випливають з реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання**

Права, які випливають з реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Обсяг правової охорони, яка надається реєстрацією права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, визначається занесеними до Реєстру й зафіксованими у свідоцтві характеристиками товару та межами географічного місця.

**Власник свідоцтва має такі права:**

- ➢ використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;
- ➢ вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;
- ➢ вимагати від осіб, які порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їх прав на його використання.

**Власник свідоцтва не має права на такі дії:**

- видання ліцензії на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- заборону (перешкоджання) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та/або право на його використання.

**Подання заявки**

Для здійснення державної реєстрації та вдержання свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка має на це право, (заявником) подається заявка до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – Укрпатент) на адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

**Заявка на реєстрацію назви місця походження товару**

Заявка складається українською мовою, повинна стосуватися лише одного зазначення походження товару й містити:

- ❖ заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника та його поштова адреса;
- ❖ заявлену назву місця походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару;
- ❖ назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;
- ❖ назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
- ❖ опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
- ❖ дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та під час маркування товару;
- ❖ дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця

Разом із заявкою подаються:

- ➢ документ, який підтверджує, що заявник у зазначеному місці виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження чи географічне зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;

- висновок спеціально уповноваженого органу, визначеного відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 149-р «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» (далі – Розпорядження) про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару та пов'язані з ними;
- висновок спеціально уповноваженого органу, визначеного відповідно до Розпорядження щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

До заявки додається розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки, якщо це необхідно відповідно до пункту 3.12 Правил.

**Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару**

Розгляд та експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару проводяться відповідно до статті 11 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та встановлених на його основі Правил.

Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару встановлює відповідність наведених у заявці даних положенням статей 7, 8 і 9 Закону.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає вимогам, передбаченими статтями 7, 8 і 9 Закону, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність".

У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими Укрпатент приймає рішення про реєстрацію цього кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання вже зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походження товару й повідомляє про це заявника.

На підставі прийнятого рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється відповідна реєстрація.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру визначених частиною другою статті 14 Закону відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього

кваліфікованого зазначення походження товару за умови сплати державного мита в розмірі та порядку, визначених законодавством.

***Розділ «ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ» складено з використанням матеріалів Офіційного веб-порталу Державної служби інтелектуальної власності.***

# ТЕМА 15

## Ліцензування і передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності

### Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

- ❖ ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ❖ ліцензійний договір;
- ❖ договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ❖ договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- ❖ інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

### Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути:

- ➢ виключною,
- ➢ одиничною,
- ➢ невиключною,
- ➢ а також іншого виду, що не суперечить закону.

**Виключна ліцензія** видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам

ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

**Одинична ліцензія** видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

**Невиключна ліцензія** не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

## Ліцензійний договір

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, не є діючими.

## Строк ліцензійного договору

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

## Типовий ліцензійний договір

Уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори.

Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.



## Література


1. Цивільний кодекс України. –К., 2003.
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 р. № 3687-XII у редакції від 01.06.2000р.
3. Закони «Про правову охорону об`єктів промислової власності в Україні». К., 1994. - 121 с.
4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93р. №3689-XII
5. Г.П. Добриніна. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. – К.: Ін-т ін тел. власн. і права, 2006. – 120 с.
6. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О. Жаров та ін. - К.: Вища школа, 1998. - 486 с.
7. Посилкіна О. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення / О. В. Посилкіна — Х. : Золоті сторінки, 2002. — 528 с.
8. Пріб Г. А. Патентознавство: Навч. посібник для дистанційного навчання / За наук. ред. С. І. Табачнікова. - К.: Університет «Україна», 2007. - 304 с
9. Патентоведение: Учебник для вузов За ред. к.е.н. Паладія М.В. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.
10. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 232с.
11. Угода по торгових аспектах прав інтелектуальної власності TRIPS.
12. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. – К.: Ин-т. Интел. собств. и права. 2006. – 184 с.
13. Цибульов П.Н. Основи интелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: Інст. інтел. власн. і права. 2006. – 124 с.




## ЗМІСТ